



**AFSCHRIFT** art. 792 G.W.  
Vrijgesteld extra recht  
art. 280 / 2° Wvdb. Reg.

Vonnisnummer
Repertoriumnummer <b>2016 /</b>
Datum van uitspraak <b>2 november 2016</b>
Rolnummer <b>A /16/03488</b>

#### Uitgifte

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op €	op €	op €

Niet aan te bieden aan de  
ontvanger

## Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

### Vonnis

Voorzitter, zetelend zoals in kort geding

Aangeboden op
Niet te registreren

**de CVBA MODERO GERECHTSDÉURWAARDERS ANTWERPEN,**

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Mechelsesteenweg, 203, 2018 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.215.974,

eisende partij, vertegenwoordigd door mrs. Flip Petillion en Diego Noesen, advocaten, met kantoor te 1000 Brussel, J. Stevensstraat 7,

**TEGEN****1. de Comm.V. D<sup>2</sup>CONCEPTS,**

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Kapellensteenweg (C) 522, bus 1, 2920 Kalmthout, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0598.756.155,

**2. de heer**

wonende te

verwerende partijen, vertegenwoordigd door mr Yves Teughels, advocaat, met kantoor te 2600 Berchem, Coremansstraat 14 A.


**I. SITUERING VAN HET GESCHIL**

Eiseres is een gerechtsdeurwaarderskantoor gevestigd in Antwerpen, waarin in totaal ongeveer 240 personen actief zijn. Via eigen kantoren en samenwerking biedt zij haar diensten aan, hoofdzakelijk in Vlaanderen en Brussel.

Eiseres, hierna "MODERO", is houdster van de volgende Benelux-merken:

- 'MODERO', woordmerk ingeschreven onder het nummer 0853098 op 5 november 2008 in klassen 35, 36, 39, 41, 42 en 45 (die onder andere betrekking hebben op administratieve diensten, financiële zaken, juridische diensten)



- , beeldmerk ingeschreven onder het nummer 0887437 op 10 november 2010 in klassen 35, 36, 39, 41, 42 en 45.

MODERO gebruikt deze merken in het kader van haar dienstverlening als gerechtsdeurwaarder, wat ook de invordering van onbetaalde facturen inhoudt. Deze diensten worden naar ei-

gen zeggen sinds 2010 ook aangeboden via haar website *modero.be*. De domeinnaam werd geregistreerd op 26 augustus 2008.

Tweede verweerder, de heer \_\_\_\_\_ ontwikkelde naar eigen zeggen in 2013 een platform om onbetaalde schoolfacturen te innen. Op 23 september 2013 registreerde hij de domeinnaam *meduro.be* (stuk 3, verwerende partijen), die minstens sinds 2014 wordt gebruikt (stuk 5, eiseres).

Op 2 januari 2015 werd eerste verwerende partij opgericht, met als zaakvoerder de heer \_\_\_\_\_ die de activiteiten van de tweede verweerder sindsdien verderzette.

Verweerders' diensten richten zich op kinderdagverblijven en scholen, waarbij getracht wordt om, onder meer, via bemiddeling een oplossing te zoeken voor onbetaalde schoolfacturen. Verweerders begeleiden naar eigen zeggen de scholen in het zoeken naar mogelijkheden om de facturen te innen. Daarbij zou 75% worden geregeld buitengerechtelijk hoewel door scholen ook voor de gerechtelijke weg kan worden gekozen.

Begin maart 2016 ontdekte Modero de website "*meduro.be*", waarop bijstandsdiensten voor de invordering van schoolfacturen worden aangeboden onder de naam MEDURO. Op deze website boden verwerende partijen "bijstandsdiensten" aan voor de invordering van schoolfacturen. Zij maakten daarbij onder meer gebruik van het woord MEDURO en volgend teken



Na ingebrekestelling werd de website aangepast. Hoewel, blijkens de stukken van de eiseres, het voormelde m-teken nog enige tijd werd gebruikt, is het thans van de website verdwenen en gebruiken verwerende partijen volgend logo:



Partijen kwamen echter niet tot een vergelijk, waarna eiseres zich genoodzaakt zag te dagvaarden.

## II. PROCEDUREVERLOOP

Het geding werd ingeleid bij dagvaarding betekend op 14 april 2016.

De zaak werd door een beschikking gewezen op 20 april 2016 krachtens artikel 747, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek vastgesteld en in beraad genomen op de openbare zitting van 12 oktober 2016 nadat de partijen werden gehoord.

Het onderwerp van de vordering wordt uitsluitend bepaald door de syntheseconclusies. De rechtbank hield bij de beoordeling van het geschil dan ook rekening met:

- de syntheseconclusie neergelegd op 8 juli 2016 en de stukken neergelegd op 29 september 2016 door MODERO,
- de syntheseconclusie en de stukken neergelegd op 12 augustus 2016 door VERWERENDE PARTIJEN.

In deze procedure werd de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken nageleefd.

### III. DE VORDERING

De vordering van MODERO strekt ertoe:

- te horen vaststellen dat verweerders, door het gebruik van het teken "MEDURO" op de website [www.meduro.be](http://www.meduro.be) en in de domeinnaam [www.meduro.be](http://www.meduro.be), inbreuk plegen op de Beneluxmerken van Modero, ingeschreven in het Benelux register onder de nummers 0853098 en 0887437;

Bijgevolg de staking te horen bevelen van ieder gebruik door verweerders van het teken "MEDURO" en elk ander teken dat identiek is aan of overeenstemmend is met de Beneluxmerken ingeschreven onder de nummers 0853098 en 0887437, voor zover verweerders niet beschikken over de specifieke, voorafgaande en geschreven toestemming van Modero, onder verbeurte van een dwangsom;

- te horen vaststellen dat verweerders, door het gebruik van het teken "MEDURO" voor het aanbieden van diensten die identiek zijn aan diensten van Modero, zich schuldig maken aan oneerlijke marktpraktijken, in strijd met artikel VI.104 van het Wetboek van Economisch Recht;

Bijgevolg de staking te horen bevelen van deze oneerlijke marktpraktijken onder verbeurte van een dwangsom;

- Ten slotte de heer \_\_\_\_\_ te horen veroordelen tot de overdracht aan Modero van de domeinnaam "meduro.be" en elke andere domeinnaam bevattende een teken dat overeenstemt met het woordmerk "MODERO" of enig ander merk van Modero, binnen de 24 uur na de betekening van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,- EUR per dag of dagdeel vertraging per over te dragen domeinnaam;

- Verweerders te horen veroordelen tot betaling van de kosten van het geding;

#### IV. BEOORDELING

##### 1. *Inbreuk op merkrechten*

1. Eiseres vordert vast te stellen dat verweerders, door het gebruik van het teken MEDURO op de website en in de domeinnaam [www.meduro.be](http://www.meduro.be), inbreuk plegen op haar Benelux-merken.

2. Eiseres beroept zich op art. 2.20.1 b. van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna 'BVIE') Overeenkomstig deze bepaling kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

3. Concreet betekent dit dat aan volgende cumulatieve voorwaarden voldaan moet worden:

(i) Het aangevochten teken moet als merk gebruikt zijn in het economisch verkeer

(ii) Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.

(iii) de aangeboden waren of diensten moeten gelijk of soortgelijk zijn.

(iv) er bestaat verwarring of er kan verwarring ontstaan in hoofde van het publiek, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

Het verwarringsgevaar dient beoordeeld te worden in het licht van (i) de overeenstemming tussen merk en teken, (ii) de soortgelijkheid tussen de waren en/of diensten en (iii) de onderscheidende kracht van het betrokken merk (of onderdeel van het merk). Hoe groter de gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is (HVJEU 22 juni 1999, C-342/97, r.o. 28).

4. Verweerders betwisten niet dat het aangevochten teken, MEDURO, wordt gebruikt als merk in het economisch verkeer (i).

5. Verweerders betwisten de overeenstemming (ii) tussen het beeldmerk van eiseres en het



voormelde teken . Zij voeren aan dat zij steeds het gehele woord MEDURO gebruiken en dat het voormelde teken met de kleine "m" thans niet meer wordt gebruikt.

De beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken dient te gebeuren op globale wijze en dient te berusten op de visuele, auditieve en/of begripsmatige totaalindruk van merk en teken, waarbij rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Zij dient te gebeuren vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument, meer specifiek de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument



van de betrokken soort waren of diensten. De gemiddelde consument percipieert het merk als één geheel en onthoudt hierbij het makkelijkst de onderscheidende en dominerende bestanddelen, zodat ondergeschikte en te verwaarlozen elementen buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Er dient rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient ermee rekening te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang de soort waren of diensten waarom het gaat (HVJEU 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, r.o. 26).

6. Uitgaande van de gemiddelde consument van de diensten van invordering, die zeer ruim is en niet enkel advocaten betreft, maar alle sectoren beslaat en bestaat uit vele types van ondernemingen en consumenten, scholen, ziekenhuizen, overheden, overheidsbedrijven, etc. moet aangenomen worden dat het gaat om een consument met een gemiddeld aandachtsniveau, die aanhaakt bij het onvolkomen beeld dat bij hem van het teken achterblijft.

7. Vastgesteld moet worden dat er een visuele overeenstemming is tussen de kleine "m", in het teken MEDURO, die nog steeds – met name als eerste letter van het woord MEDURO - op



de website wordt gebruikt en het Benelux-beeldmerk van de eiseres. Opvallend is dat geen hoofdletter wordt gebruikt en dat het gebruikte lettertype overeenstemt met het lettertype gebruikt in het beeldmerk.

Verder, is er in dit geval duidelijk een auditieve overeenstemming tussen het woordmerk MODERO en het teken MEDURO. Over deze overeenstemming voeren verweerders overigens geen betwisting.

8. Ten onrechte houden verweerders voor dat de conflicterende tekens betrekking hebben op volledig onderscheiden, niet-soortgelijke diensten (iii).

Hoewel het merk van eiseres voor meerdere klassen is ingeschreven, worden merk en teken van de verweerders gebruikt voor gelijke, minstens gelijksoortige diensten, met name voor invordering van onbetaalde, al dan niet betwiste facturen.

Dat de begeleiding van de klant bij eiseres en bij verweerders anders verloopt, t.t.z. bij verweerders met meer empathie en met meer aandacht voor de persoonlijke problematiek van de schuldenaar, doet niet af aan de vaststelling dat het gaat om dezelfde/gelijksoortige diensten van invordering van facturen. Ten andere wijst MODERO ook op het feit dat zij eveneens een minnelijke procedure aanbiedt aan haar klanten, waarbij een particulier anders wordt benaderd dan een onderneming (stuk 15, eiseres).

9. Ten slotte stelt eiseres dat er een risico op verwarring bestaat.

Verwarringsgevaar is aanwezig wanneer de consument de waren en/of diensten voorzien van het teken verwacht met die van de merkhouder. Dat het uitgesloten is dat het publiek waartoe

eiseres zich richt, de in het geding zijnde partijen met elkaar zou verwarren, zoals verweerders voorhouden, is dus niet relevant.

Er is gevaar voor verwarring wanneer het publiek *kan* menen dat de betrokken diensten van dezelfde onderneming (direct verwarringsgevaar) of wanneer het publiek de diensten wel van elkaar kan onderscheiden maar de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken diensten zodanig is dat het publiek *kan* menen dat zij afkomstig zijn van op één of andere manier economisch verbonden ondernemingen (indirect verwarringsgevaar – HVJEU 11 november 1997, Puma/Sabel, C-251/95, r.o. 18 en 19; HVJEU 29 september 1998, C-39/97, Canon/Cannon).

Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie in deze zin arrest Puma/Sabel, r.o. 22). Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. Aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (zie voormeld arrest Puma/Sabel, r.o. 24), genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (zie voormeld arrest Canon/Cannon, r.o. 18).

De enkele auditieve gelijkenis tussen de tekens kan reeds verwarring doen ontstaan. Hoe groter de gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is (HVJEU 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, r.o. 28)

**10.** In dit geval wordt het bestaan van verwarringsgevaar aanvaard, gelet op visuele overeenstemming, de hoge mate van zowel de auditieve overeenstemming van de tekens (MODERO/MEDURO) als van de soortgelijkheid van de diensten (invordering van facturen) en in acht genomen de grotere onderscheidingskracht van het oudere woordmerk MODERO, die verweerders overigens erkennen.

**11.** Uit het bovenstaande volgt dat eiseres zich op grond van haar Benelux-woordmerk tegen het aangevochten gebruik van het teken MEDURO kan verzetten.

**12.** Het feit dat verweerders sinds 2013 MEDURO als handelsnaam zou gebruiken, kan hieraan niets wijzigen. Zij gebruiken hun – jongere - handelsnaam immers ter onderscheiding van de diensten die zij aanbieden, m.a.w. als merk zodat art. 2.20.1 b BVIE hierop van toepassing is.

**13.** Vermits de gevorderde staking van de merkinbreuk kan bevolen worden op grond van de voorgaande vaststellingen, acht de rechtbank het niet opportuun nog in te gaan op de overige aangevoerde gronden van merkinbreuk (art. 2.20.1 c en d BVIE).

## **2. Oneerlijke marktpraktijken**

14. Vermits creatie van verwarringsgevaar is vastgesteld op grond van het gebruik van een overeenstemmend teken voor dezelfde diensten, onder meer op de website en dus in de reclame van verweerders, impliceert deze merkinbreuk eveneens een oneerlijke handelspraktijk in de zin van art. VI.104 WER (cf. Antwerpen 29 maart 2010, *Jaarboek Marktpraktijken* 2010, 601).

## **3. Overdracht domeinnaam**

15. Eiseres vordert de overdracht van de domeinnaam meduro.be op grond van art. XVII.23 § 4 WER, wat een inbreuk op art. XII.22 WER veronderstelt.

16. Overeenkomstig art. XII.22 WER is het verboden om, met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen, een domeinnaam, waarop men geen enkel recht of legitiem belang kan laten gelden, te laten registreren door een hiertoe officieel erkende instantie, al dan niet via een tussenpersoon, wanneer die domeinnaam identiek is of dusdanig overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen met, onder meer, een merk, een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of van een vereniging, een geslachtsnaam of de naam van een geografische entiteit, die aan iemand anders toebehoort.

17. Deze bepaling betreft de registratie van een domeinnaam. De voorwaarden moeten dus beoordeeld worden op het ogenblik van registratie (Antwerpen, 27 november 2014, 2012/AR/3445, [www.ie-forum.be](http://www.ie-forum.be)).

18. Op het ogenblik van registratie van deze domeinnaam baseerde de tweede verweerder zich op de handelsnaam die hij voerde sedert begin 2013.

Evenwel gebruikte eiseres haar woordmerk MEDURO sinds november 2008, d.w.z. al minstens vier jaar, voor dezelfde, minstens gelijksoortige diensten. De domeinnaam moderob.be werd door eiseres in augustus 2008 geregistreerd en minstens in 2010 reeds gebruikt (zie stuk 3, eiseres). In hoofde van eiseres zijn de voorwaarden van art. XVII.23 § 4 WER dus vervuld.

Uit het voormelde volgt eveneens dat tweede verweerder zich bij de registratie niet kon beroepen op een legitiem belang.

19. De vordering tot overdracht van deze domeinnaam is aldus gegrond.

## **V. DE KOSTEN VAN HET GEDING**

20. Krachtens artikel 1017 Ger.W. verwijst ieder eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, in dit geval de verweerders.

21. Krachtens artikel 1018, 6° Ger.W. omvatten deze kosten de rechtsplegingsvergoeding, te dezen bepaald op het basisbedrag van € 1.440,00.



## VI. BESLISSING

Rechtdoende op tegenspraak en na erover te hebben beraadslaagd, komt de Rechtbank tot volgende beslissing:

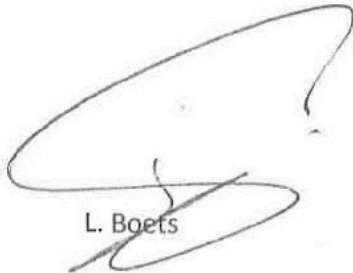
- zij verklaart de vordering toelaatbaar en als volgt gegrond,
- zij stelt vast dat verweerders door het gebruik van het teken MEDURO op de website [www.meduro.be](http://www.meduro.be) en in de domeinnaam [www.meduro.be](http://www.meduro.be), inbreuk maken op de Benelux-merken van eiseres, ingeschreven onder de nummers 0853098 en 0887437 en tevens inbreuk maken op art. VI.104 WER;
- zij beveelt dienvolgens de staking ervan alsook van het gebruik door verweerders van het teken MEDURO of een met de voormelde Benelux-merken overeenstemmend teken, voor zover verweerders niet beschikken over de specifieke, voorafgaande en geschreven toestemming van de eiseres, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.500,00 per vastgestelde individuele inbreuk vanaf 14 dagen na de betekening van dit vonnis, met een maximum van € 50.000,00;
- zij stelt vast dat de registratie van de domeinnaam [meduro.be](http://meduro.be) zonder legitiem belang gebeurde, zij beveelt dienvolgens de staking van deze registratie en de overdracht van de domeinnaam [meduro.be](http://meduro.be) aan de eiseres, binnen de acht dagen na de betekening van dit vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.500,00 per dag vertraging;
- zij verwerpt alle andere en strijdige middelen als niet ter zake dienend,
- zij verwijst de verweerders in de kosten van het geding, door de Rechtbank vereffend op de dagvaardingskosten van € 410,52 en de rechtsplegingsvergoeding van € 1.440,00.

Dit vonnis werd gewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen:

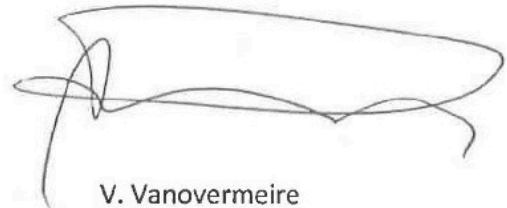
V. Vanovermeire, rechter, waarnemend voorzitter,

L. Boets, griffier,

en uitgesproken in openbare zitting op **2 november 2016** door de voorzitter, bijgestaan door de griffier.



L. Boets



V. Vanovermeire

